



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2007-0311-TRA-PI

Solicitud de inscripción de la marca “COLOREX”

Saint-Gobain Vidros S.A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 4966-02)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 111-2008

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con treinta minutos del cuatro de marzo de dos mil ocho.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, soltero, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-694-253, en su calidad de Apoderado de la empresa **SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.**, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de Brasil, y domiciliada en Sao Paulo, Brasil, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diez minutos del seis de julio de dos mil siete.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de julio de 2002, la Licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **FORBO INTERNATIONAL S.A.**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio **“COLOREX”**, en **Clase 27** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos para el suelo, y tapicerías murales que no sean de materias textiles.



II.- Que una vez publicado el edicto de ley, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de noviembre de 2006, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.**, formuló oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria.

III.- Que mediante resolución dictada a las once horas con diez minutos del seis de julio de dos mil siete, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: **“POR TANTO: / (...) se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de Saint-Gobain Vidros S.A., de Brasil, contra la solicitud de inscripción de la marca “COLOREX”, en clase 27 internacional, presentada por FORBO INTERNATIONAL S.A., de Suiza (...) NOTIFÍQUESE”.**

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1º de agosto de 2007, el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, en representación de la empresa **SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.**, apeló la resolución referida, no exponiendo agravios ante este Tribunal.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Juez Durán Abarca; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LA PREVENCIÓN INCUMPLIDA. Si bien en la fase de admisibilidad del recurso de apelación bajo conocimiento de este Tribunal, el apelante

incumplió la prevención que se le hizo en la resolución dictada a las 14:15 horas del 11 de diciembre de 2007, referente a la subsanación de una omisión contenida en el primer testimonio de la sustitución del poder especial que ha utilizado en este asunto (visible a folio **31**), lo cierto es que tras un segundo examen de lo que fue objeto de prevención, este Órgano de Alzada es del criterio de que el defecto señalado en esa oportunidad deviene como irrelevante, toda vez que conforme al imperativo contenido en el artículo 47 del Código Notarial, se debe presumir que la Notaría autorizante de la escritura matriz cumplió con el deber funcional de agregar a su *Archivo de Referencias* el poder original que fue sustituido ante sus oficios.

SEGUNDO. EN CUANTO A LA PRUEBA PARA MEJOR PROVEER. Este Tribunal requirió, para mejor proveer, la prueba documental enunciada en la resolución dictada a las 14:15 horas del 11 de diciembre de 2007, la cual ha tenido a la vista a los efectos de dictar esta resolución, y es la que consta a folios 56 y 57 del expediente.

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como único hecho probado, relevante para lo que deber ser resuelto, que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**COLOREX**”, bajo el registro número **83709**, perteneciente a la empresa **SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.**, vigente desde el 19 de agosto de 1993 hasta el 19 de agosto de 2013, para distinguir y proteger en **Clase 21** del nomenclátor internacional, cristalería en general, artículos para cocina hechos de porcelana, platos, vasos, platos para sopa, y en general todo tipo de cristalería y otros utensilios contenedores o envases para cocina y similares (ver folios 56 y 57). Por otra parte, no se advierten hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. A-) *Sobre el problema a solucionar.* En este caso, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición formulada por la

empresa **SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca **“COLOREX”** presentada por la empresa **FORBO INTERNATIONAL S.A.**, por haber considerado que no habría un riesgo de confusión entre el signo solicitado, y la marca inscrita **“COLOREX”**, perteneciente a la opositora, por cuanto distinguirían productos que no se relacionan entre sí (lo que permitiría su coexistencia), y porque la opositora no demostró la presunta notoriedad de la marca inscrita. De manera inversa, en su escrito de apelación, el impugnante insistió en que entre los signos contrapuestos habría confusión gráfica, fonética e ideológica; que la marca inscrita goza de fama, notoriedad, uso y antigüedad; y que protegerían –según su decir– “*(...) productos pertenecientes a una misma clase, aspecto en el cual el público consumidor al percibir el parecido entre ambas denominaciones, podría pensar que se trata del mismo fabricante*”, agregando luego al apersonarse ante este Tribunal, que la marca solicitada no era ni original ni novedosa, y que más bien sería “*(...) un plagio y usurpación (...)*” de la inscrita.

B-) *Sobre la ubicación teórica del problema.* De lo expuesto se colige con meridiana claridad, que como en el caso bajo examen los signos contrapuestos son idénticos, por cuanto uno y otro se constituyen por un único vocablo de fantasía, **“COLOREX”**, resulta inconducente proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad absoluta en los campos gráfico, fonético e ideológico. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo de los alcances en el caso concreto, del Principio de Especialidad Marcaria, recogido en el artículo **25** párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo **8º** ibidem, en este caso como motivo para el rechazo de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral **24** incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud de inscripción marcaria.

Dicho lo anterior, pártese de que si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para distinguirlos de los de igual o similar naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, corolario de ello es no sea posible que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas distintas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad. En pocas palabras, la esencia del sistema marcario reside en evitar la coexistencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares.

No obstante lo anterior, la protección accordada a una marca se encuentra delimitada, se atenúa, en virtud del **Principio de Especialidad Marcaria**, según el cual tal protección no abarca la totalidad de los productos o servicios, sino sólo aquéllos para los que la marca fue solicitada, así como para los que sean similares o relacionados. Es decir, de acuerdo con el **Principio de Especialidad**, el derecho de exclusividad que otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los artículos o servicios para los cuales fue solicitado su registro. Así, a los fines prácticos, se adoptó una clasificación de productos y servicios –la **Clasificación de Niza**–, que es una división de 45 categorías para clasificar las marcas según la naturaleza de los productos o servicios que su titular aspire a identificar o a proteger con ellas.

Por ende, así enunciado el **Principio de Especialidad**, éste supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de la **especialidad** de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de

esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios inconfundibles.

Entonces, por la aplicación del ***Principio de Especialidad*** se puede solicitar el registro de un signo igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos. Empero, si con la eventual inscripción del signo propuesto puede surgir un **riesgo de confusión**, en tal caso la protección que se confiere a la marca registrada traspasa los límites de la clase donde se registró, y su titular puede oponerse o impugnar el registro del signo que causa –o puede causar– confusión. Bajo esta tesis, hay que señalar que el **riesgo de confusión** presenta distintos grados, que van desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos (como en este caso), hipótesis esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien, relacionados o asociables a aquéllos, tal como se prevé en los artículos 8º incisos a) y b) y 24 de la Ley de Marcas, y en el 24 inciso f) de su Reglamento.

C-) Sobre la irregistrabilidad del signo propuesto. De lo expuesto hasta aquí se concluye que el titular de una marca puede pretender el amparo del Derecho cuando un tercero utiliza su propio signo, sin su autorización, para distinguir productos o servicios de la misma especie sobre los cuales se obtuvo la inscripción marcaria, por cuanto ello puede dar lugar a que el público consumidor crea que tales productos o servicios tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o comerciante, aunque se refieran a productos o servicios de distinta especie.

Entonces, para solucionar el diferendo presentado en esta oportunidad, deben ser tenidos a la vista los productos que se protegerían y distinguirían con una y otra marca, tomando como punto de partida, desde luego, la Clasificación de Niza, que se basa en el tratado denominado “Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas” (del 15 de junio de 1957), y ello con fundamento en el artículo 89 párrafo primero de la Ley de Marcas y 17 de su Reglamento.

Así las cosas, si tal como se mencionó en el único hecho probado, la marca “**COLOREX**” fue inscrita para identificar productos de la **Clase 21** del nomenclátor internacional, y tal como se infiere del escrito inicial de las diligencias bajo examen, esa misma marca fue solicitada por una empresa distinta de la titular de la inscrita, para identificar productos de la **Clase 27**, se tiene entonces que la marca “**COLOREX**”:

Está INSCRITA en Clase 21 para identificar:	Fue SOLICITADA en Clase 27 para identificar:
Cristalería en general. Artículos para cocina hechos de porcelana. Platos. Vasos. Platos para sopa. Todo tipo de cristalería y otros utensilios contenedores o envases para cocina y similares.	Alfombras. Felpudos. Esteras. Linóleo. Otros revestimientos para el suelo. Tapicerías murales que no sean de materias textiles.

Teniendo a la vista, pues, los elencos de productos que serían distinguidos y protegidos por la misma marca “**COLOREX**”, y en contra de lo sostenido por el Registro en la resolución venida en apelación, es criterio de este Tribunal que resulta imposible, si no imprudente, autorizar la coexistencia registral de las marcas contrapuestas.

Lo anterior se debe a que tanto unos como otros productos, respectivamente propios del hogar y de la decoración, se relacionan entre sí (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24



inciso e. de su Reglamento); pueden ser asociados entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; y tendrían un mismo tipo de consumidor o destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas), todo lo cual permite prever la posibilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos pertenecientes a las empresas aquí antagonistas.

Huelga decir que la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra, en perjuicio de la empresa opositora, “*(...) un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de alzada.

QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Al concluirse que con la marca que se pretende registrar se podrían afectar los derechos de la empresa opositora, lo procedente es, por mayoría, declarar con lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diez minutos del seis de julio de dos mil siete, que se revoca en todos sus extremos, disponiéndose en su lugar que se acoge la oposición presentada por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robledo**, en representación de la empresa **SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“COLOREX”** en **Clase 27** de la clasificación internacional, la cual se deniega, presentada por la Licenciada **María Vargas Uribe**, en representación de la empresa **FORBO INTERNATIONAL S.A.**

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.



Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 2º del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo (Decreto Ejecutivo N° 30363-J del 2 de mayo de 2002), se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, por mayoría se declara CON LUGAR el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diez minutos del seis de julio de dos mil siete, que SE REVOCA en todos sus extremos, disponiéndose en su lugar que SE ACOGE la oposición presentada por la empresa **SAINT-GOBAIN VIDROS S.A.**, en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“COLOREX”** en **Clase 27** de la clasificación internacional, la cual SE DENIEGA, presentada por la empresa **FORBO INTERNATIONAL S.A.** Se da por agotada la vía administrativa. El Juez Carlos Manuel Rodríguez Jiménez salva el voto. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE.

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



VOTO SALVADO DEL JUEZ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por cuanto el suscrito Juez discrepa del voto mayoritario de los restantes compañeros del Tribunal, por la manera en que debería ser resuelto este asunto, no hace falta realizar un pronunciamiento acerca del fondo, ni de la prueba que lo sustentaría.

SEGUNDO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y SU RESOLUCIÓN POR PARTE DEL REGISTRO.

Sin pretender agotar el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, aquel resulta, en principio, sumamente sencillo, toda vez que conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante “Ley de Marcas” o “Ley”) y a su Reglamento (Decreto N° 30233-J, del 20 de febrero del 2002, en adelante “Reglamento”), y resumiendo mucho el punto:

- a) basta con presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación previstas en los artículos 9º y 10 de la Ley (3º, 4º, 5º, 16 y 17 del Reglamento);
- b) superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de 15 días hábiles para que realice las correcciones pertinentes, que si no se hacen, o se hacen defectuosamente, o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la Ley), con lo que se pondrá fin al procedimiento;
- c) superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos intrínsecos (artículos 7º de la Ley) y extrínsecos (artículo 8º de la Ley) de la marca solicitada; en caso contrario, el Registro formula una **objeción** a la marca propuesta, y le concede al solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para formule sus

manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar la inscripción de la marca mediante una resolución considerada que también, en esta otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley y 20 del Reglamento);

- d) si la solicitud supera entonces la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley y 21 del Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario los terceros puedan formular una **oposición** a la inscripción de la marca propuesta, gozando el solicitante de la marca de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley y 22 del Reglamento); y
- e) finalmente, **en un único acto**, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley y 25 del Reglamento).

De lo expuesto, queda claro que tratándose de la solicitud de inscripción de una marca, **ese trámite sólo tiene un único procedimiento**, y sin que importen las vicisitudes que sufra, es decir, sin que importe que de manera interlocutoria el propio Registro de la Propiedad Industrial, o algún interesado, formulen, respectivamente, alguna **objeción** o alguna **oposición** a la inscripción pretendida, **siempre el Registro deberá resolver, en un único acto, acerca de las eventuales objeciones u oposiciones presentadas y acerca de la solicitud**, según sea el caso.

Lo anterior debe ser así, por cuanto el Registro no debe romper o dividir la ***continencia de la causa***, en la medida en que **por tratarse de un único procedimiento** –el de la solicitud de inscripción marcaria–, **no debe ser fragmentado al momento de su resolución**. Por consiguiente, todo lo que haya sido objeto de discusión durante su transcurso, **deberá ser analizado en una única resolución final que abarque todas las cuestiones que le sean concernientes**, efectuándose un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los

puntos que hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas; y es por eso mismo que esa resolución final debe cumplir con el principio de congruencia.

Con relación a dicho *principio de congruencia*, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1º del Código Procesal Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que interesa, lo siguiente:

“Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la ley exige la iniciativa de la parte.”

“Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más de lo que hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido...”.

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el **Voto N° 704-F-00**, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto:

“IV.- (...) Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o porque contiene disposiciones contradictorias.”

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las solicitudes de inscripción de signos marcas.

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, el firmante estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal Civil y por existir

un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, toda vez que en su parte dispositiva o “Por Tanto” se omitió hacer un pronunciamiento expreso acerca de la solicitud de inscripción que interesa, o más propiamente, acerca de si se acogía favorablemente, o no, dicha solicitud. Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el **principio de congruencia** que deben contener las resoluciones que emite el Registro **a quo**.

CUARTO. OTRAS CONSIDERACIONES. A propósito de la revisión efectuada por el firmante de la parte dispositiva o “Por Tanto” de la resolución señalada, se advierte la mala técnica procesal con la que fue redactado ese aparte fundamental de toda resolución final –tal como ocurre, hay que admitirlo, con la generalidad de las resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial–, desde el momento en que se incluyeron ahí los fundamentos de Derecho Positivo que debieron ser invocados, más bien, en las consideraciones de fondo.

Para aclarar lo recién expuesto, es necesario recordar que:

“(...) el procedimiento administrativo aparece como una ordenación unitaria de una pluralidad de operaciones expresadas en actos diversos realizados heterogéneamente (...) por varios sujetos u órganos, operaciones y actos que, no obstante su relativa autonomía, se articulan en orden a la producción de un acto decisorio final. Aparece, pues, en el procedimiento una distinción fundamental entre decisión final o resolución (...) y actos procedimentales, los cuales adoptan una posición instrumental respecto de aquélla. Unos y otros son actos administrativos, aunque con función y régimen diversos (...). El procedimiento es, pues, un cause (sic) necesario para la producción de actos administrativos, elevándose así a condición de validez de éstos (...)” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Cívitas Ediciones S.L., Madrid, España, 6^a edición, 1999, pp. 550-551).

Partiendo de la cita que antecede, cabría cuestionarse cuál debería ser la “forma” que habrían

de tener las resoluciones administrativas decisorias o finales, para que pueda estimarse que constituyen un acto administrativo válido. Nótese que esta interrogante, en el ámbito del Derecho Administrativo, no es una mera especulación dogmática o académica, pues se carece ahí de una norma tan clara como lo es, verbigracia, el artículo **155** del Código Procesal Civil.

Sobre este tema en particular, dice GARCÍA DE ENTERRÍA:

“(...) un uso muy extendido suele imponer para los actos finales o resolutorios (...) el siguiente contenido, que corresponde a las exigencias mínimas de identificación y de certeza del contenido resolutorio o, si se prefiere, del poder ejercitado en el acto, aunque no constituyen propiamente en su conjunto un verdadero requisito sacramental de validez: encabezamiento, con indicación de la autoridad que emite el acto; preámbulo, que suele referir los actos preparatorios (instancias, informes, propuesta) y las normas legales de competencia y en su caso de fondo, en que el mismo se funda (...); motivación (...); parte dispositiva o resolución propiamente dicha, que ha de corresponder a lo planteado por las partes y a lo suscitado por el expediente; lugar, fecha y firma (...)" (Op.cit., p. 553).

Como se puede observar, la “forma” que han tener las resoluciones administrativas decisorias o finales que recomienda el citado autor español, es, en su esencia, no sólo similar a la que está establecida en el citado numeral **155** del Código Procesal Civil aplicable en la sede judicial (pero que no es extraño a la materia registral, por la remisión que hace al mismo el artículo **28** de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público), sino a la que desde mucho tiempo atrás se trata de reproducir o mantener en la sede administrativa costarricense, incluidos los Registros que conforman al Registro Nacional.

De esto se sigue, pues, que la regla propuesta en ese artículo **155** bien puede ser aplicada –y de hecho así ocurre– en el caso de la “forma”, contenido, o redacción, de los actos finales que se emiten con ocasión de cualesquiera procedimientos administrativos tramitados en el Registro de la Propiedad Industrial. Por eso, aunque es claro que dentro de la esfera de su competencia escaparía a las atribuciones de este Juez exigir el cumplimiento forzoso del artículo **155** de repetida cita, dicho numeral puede servir de guía a los efectos de emitir una resolución final

que satisfaga la “forma” que cabe esperar en todo acto administrativo final o de carácter resolutorio, ritualidad que no hace falta en el caso de las resoluciones interlocutorias, siempre que éstas se encuentren, como debe ser, cuando corresponda, suficientemente motivadas.

Bajo esa tesis, se tiene que la sección de los “**resultandos**” debe contener (como regla) al menos tres aspectos: el **1º**, un resumen de lo pretendido por el solicitante inicial; el **2º**, un resumen de lo respondido por su contrario (si lo hay); y el **3º**, una manifestación acerca de si se observaron las prescripciones legales en la substanciación del expediente, con indicación, en su caso, de los defectos u omisiones que se hubieren cometido o tuviere que corregir. La sección de los “**considerandos**” debe contener, como mínimo, un pronunciamiento: **1º**, sobre los defectos u omisiones procesales que merezcan corrección (si fuere del caso); **2º**, sobre los hechos que tendrá por probados, con cita de los elementos de prueba que los demuestren y de los folios respectivos del expediente; **3º**, sobre los hechos alegados por las partes, de influencia en la decisión del procedimiento, que considere no probados, con expresión de las razones que tenga para estimarlos faltos de prueba cuando destaca alguno de ellos; y **4º**, sobre las cuestiones de fondo esbozadas por las partes, con las razones y citas de doctrina, leyes y jurisprudencia que se consideran aplicables. Destáquese de aquí, que es en este lugar en donde la autoridad que resuelve debe invocar y aplicar la normativa adecuada para el caso concreto. Finalmente, en la parte dispositiva o “**Por tanto**”, es donde debe hacerse radicar, propiamente, de manera concreta, específica y clara, sin necesidad de consideraciones o circunloquios, la decisión que deba ser tomada.

Pues bien, partiendo de los razonamientos que anteceden, es obvio, con vista en el expediente venido en alzada, que el Registro de la Propiedad Industrial pretendió, al momento de dictar su resolución de fondo, seguir la “forma” que propone el artículo **155** del Código Procesal Civil, pero ocurriendo, no obstante, que lo hizo con una técnica errónea, al incluir en el “Por tanto” aspectos normativos que ni siquiera fueron analizados en la resolución, tales como los referentes al Convenio de París o a los ADPIC.



Cabría recomendar, entonces, que el Registro de la Propiedad Industrial ajustara sus resoluciones finales, a los lineamientos recién expuestos, en aras de que no resulte perjudicado el sano desarrollo de los procedimientos.

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar el Juez que suscribe que en la resolución que se dirá se quebrantó el *principio de congruencia* estipulado en el artículo 99 del Código Procesal Civil, así como la formalidad prevista en el numeral 155, inciso 1º ibídem, correspondería declarar la nulidad de la resolución venida en alzada, para que una vez devuelto el expediente a ese Registro, se procediera a dictar una nueva resolución donde constara un pronunciamiento expreso sobre los aspectos omitidos.

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez



DESCRIPTORES:**MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

TE: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL

TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TNR: 00.41.55

DERECHO EXCLUSIVO DE LA MARCA

UP: DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.

TG: DERECHOS DERIVADOS DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA.

TNR: 00.42.40.